

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

TV

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

KOENIG & BAUER AG
Lizenzen - Patente
Friedrich-Koenig-Strasse 4
97080 Würzburg
ALLEMAGNE

Gingeg.: 29. DEZ. 2004

Geschw. 05.10.17
Abgeschlossen

SCHRIFTLICHER BESCHIED (Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) 28.12.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
W1.2041PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 1 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/04038

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
09.12.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
13.12.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B41F7/26

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT et al.

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 13.04.2005

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Hoogland, J
Tel. +49 89 2399-2087



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-18 ✓ in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-101 ✓ in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 ✓ in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung,
- ☒ Ansprüche Nr. 2-8,87-90

Begründung:

- ☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
- ☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 2-8,87-90 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
 - ☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:
- ☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
 - ☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/PEA/405) hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☒ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern:

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☐ alle Teile.

☒ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. 1-23,87-90,100,101 beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ansprüche	1,9-23,100,101: JA
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ansprüche	1,9-23,100,101: NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ansprüche	1-23,87-90,100,101: JA

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Klarheit:

1. Erste Erfindung / Ansprüche 87 bis 90:

- 1.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der unabhängige Anspruch 87 und infolgedessen auch die davon abhängigen Ansprüche 88 bis 90 nicht klar sind.
- 1.2 Die nachstehend genannten Merkmale in den Vorrichtungsansprüchen 87 bis 89 beziehen sich auf ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale,
- siehe Anspruch 87:
"... in einem ersten Betriebszustand ... Oberflächengeschwindigkeit ... in einem ersten Verhältnis ... Oberflächengeschwindigkeiten ... in einem zweiten Betriebszustand ... in einem zweiten Verhältnis ...", und
 - siehe Ansprüche 88 und 89:
"... während beider Betriebszustände ... die Oberflächengeschwindigkeit ...".

Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus den Ansprüchen 87 bis 89 hervor.

2. Zweite Erfindung / Ansprüche 2 bis 8:

- 2.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die unabhängigen Ansprüche 2, 4, 6 und 8 und infolgedessen auch die davon abhängigen Ansprüche 3, 5 und 7 nicht klar sind.
- 2.2 Die Ansprüche 2, 4, 6 und 8 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird.
- Aus diesem Grund sind die Ansprüche 2, 4, 6 und 8 nicht knapp gefaßt und

erfüllen sie nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

- 2.3 Die Anmelderin sollte bezüglich dieser zweiten Erfindung darauf achten, dass möglicherweise ein Mangel an erfinderischer Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche 2, 4, 6 und 8 gegenüber einer Kombination des nächstliegenden Standes der Technik laut Dokument D1 (= DE-A-2 932 105) mit der Lehre des Dokuments D3 (= DE-U-299 00216) vorliegt.

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

siehe PCT-Formblatt 405 vom 26.10.2004

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Erste Erfindung / Ansprüche 1, 9 bis 23, 100 und 101:

Erfinderische Tätigkeit:

1. Anspruch 1:

Dokument D1 (= DE-A-2 932 105), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. das ganze Dokument) ein Verfahren, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, daß:
"... ein Schlupf zwischen der ersten und der zweiten Walze ... verändert wird."

Dokument D3 (= DE-U-299 00 216), vgl. Seite 7, Zeile 1 bis Seite 8, letzte Zeile, Ansprüche 1 bis 4 und Figur, beschreibt hinsichtlich dieses Merkmals dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in das in Dokument D1 beschriebene Verfahren als eine übliche konstruktive Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

2. Abhängige Ansprüche 9 bis 23, 100 und 101:

2.1 Ansprüche 9, 15 bis 23 und 101:

Die abhängigen Ansprüche 9, 15 bis 23 und 101 betreffen geringfügige - Änderungen des Verfahrens nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 9, 15 bis 23 und 101 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

2.2 Ansprüche 10 bis 13 und 100:

Das Dokument D1 offenbart bereits die Merkmale der vorliegenden Ansprüche 10 bis 13 und 100.

2.3 Anspruch 14:

Das Dokument D2 offenbart bereits das Merkmal des vorliegenden Anspruchs 14.

10/537783
JC17 Rec'd PCT/PTO 06 JUN 2005

Translation of the pertinent portions of a Written
Notification, mailed 12/28/2004

1. This is the first written notification from the
office charged with the international preliminary
examination.

2. This notification contains information regarding
the following items:

- I Basis of the Report
- III No Preparation of an Expert Opinion Regarding
Novelty, Inventive Activities and Commercial
Applicability
- IV Lack of Unity of the Invention
- V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

Attachment

I Basis of the Report

1. Regarding the contents of the international
application:

Specification, pages

1 to 18 in the originally filed version

Claims, Nos.

1 to 101 in the originally filed version

Drawings, sheets

1/2 to 2/2 in the originally filed version

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty,
Inventive Activities and Commercial Applicability

1. The following portions of the application were not
and will not be examined as to whether the claimed invention
is novel, based on inventive activities (non-obvious) and
commercially applicable:

x Claims 2 to 8, 87 to 90

Reason:

x Claims 2 to 8, 87 to 90 are so unclear that no meaningful expert opinion could be prepared.

see the attached sheet

IV Lack of Unity of the Invention

1. Upon a request for limiting the claims or payment of additional fees, Applicant has:

x paid additional fees.

3. Therefore an international preliminary examination was performed for the following portions of the international preliminary examination:

x the portions relating to claims 1 to 23, 87 to 90, 100, 101.

V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

1. Determination

Novelty	Claims 1, 9-23,100,101: YES
Inventive Activities	Claims 1, 9-23,100,101: NO
Commercial Applicability	Claims 1-23,87-90,100,101: YES

2. Documents and Explanations:

see the attached sheet

SHEET ATTACHED TO THE WRITTEN NOTIFICATION

Re.: Item III

Clarity:

1. First invention / claims 87 to 90:

1.1 The application does not meet the requirements of Article 6 PCT, because independent claim 87, and therefore also claims 88 to 90 depending from it, are not clear.

1.2 The following mentioned characteristics in the apparatus claims 87 to 89 relate to a method for employing the device, and not to a definition of the device by means of its technical characteristics,

- see claim 87:

"... in a first operating state ... surface speed ... in a first relationship ... surface speeds ... in a second operating state ... in a second relationship ... ", and

- see claims 88 and 89:

"... during both operating states ... the surface speed ...".

Therefore, in contradiction to the requirements of Article 6 PCT, the intended restrictions do not follow clearly from claims 87 to 89.

2. Second invention / claims 2 to 8:

2.1 The application does not meet the requirements of Article 6 PCT, because independent claims 2, 4, 6 and 8, and therefore also claims 3, 5 and 7 depending from them, are not clear.

2.2 Although claims 2, 4, 6 and 8 had been written as separate independent claims, they actually appear to relate to the same subject and obviously differ from each other only by differing definitions of the subject for which protection is requested.

For this reason, claims 2, 4, 6 and 8 are not concisely written and do not meet the requirements of Article 6 PCT.

2.3 In regard to this second invention, Applicant should be aware that possibly a lack of inventive activities of independent claims 2, 4, 6 and 8 exists in respect to a combination of the closest prior art in accordance with D1 with the teaching of D3.

Re.: Item IV

See PCT Form 405 of 10/26/2004.

Re.: Item V

First invention / claims 1, 9 to 23, 100 and 101:

Inventive Activities:

1. Claim 1:

Document D1, which is considered to be the closest prior art, discloses (see the entire document) a method from which the subject of claim 1 merely differs in that: "... a slippage between the first and the second roller ... is changed."

In connection with this characteristic, document D3, see page 7, line 1 to page 8, last line, claims 1 to 4 and the drawing figure, describes the same advantages as the present invention. Therefore one skilled in the art would consider the inclusion of this characteristic in the method described in D1 to be a customary constructive step for attaining the desired object.

2. Dependent claims 9 to 23, 100 and 101:

2.1 Claims 9, 15 to 23 and 101:

Dependent claims 9, 15 to 23 and 101 relate to minor changes of the method in accordance with claim 1 which lie within the scope of what one skilled in the art is used to do on the basis of considerations with which he is conversant, particularly since the advantages gained can be easily foreseen. Accordingly, the subjects of claim 9, 15 to 23 and 101 are also not based on inventive activities.

2.2 Claims 10 to 13 and 100:

Document D1 already discloses the characteristics of these claims 10 to 13 and 100.

Claim 14:

Document D2 already discloses the characteristic of present claim 14.